

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK DARI PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI (PASSING OFF)**

## ***Legal Protection for Brand Holder from Passing Off***

**Agung Purnomo<sup>1</sup> dan Sri Anggarini Hidjrahningsih<sup>2</sup>**

*Program Studi Ilmu Hukum*

*Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

### **ABSTRACT**

This research is a juridical research which aims to obtain a description of a brand related passing off and to study legal protection for brand holder from a passing off action.

The research is conducted by using a library research and field research in Jakarta District Capital. The background of choosing the research location is that it is the center of government as well as the development, making it referred as the barometer for the implementation of brand protection. Besides, it houses the institutions dealing with brand protection. The method for collecting the data is a non-probability sampling technique and for determining the sample is a purposive sampling technique in which the determination is based on a particular purpose or consideration.

The research results show that the Law provides legal protection for a brand holder from a passing off action by means of both preventive and repressive measures in accordance with the legal terms, which are both general and specific in nature, while observing the limitations. Besides having its legal terms, a sufficient protection insists on law enforcement which, in reality, shows problems in relation to the rule of law, culture, economic condition and capacity of the law enforcing apparatus.

**Keywords :** *Legal Protection -- Brand Holder -- Passing Off.*

### **PENGANTAR**

Dunia tanpa batas, perubahan mendasar terjadi ketika daerah jangkauan pemasaran yang dahulu sempit sekarang menjadi luas sebagai dampak kemajuan teknologi mengubah paradigma perdagangan dunia menuju era baru perdagangan bebas dalam suasana persaingan ketat.

<sup>1</sup>*Kejaksaan Negeri Yogyakarta.*

<sup>2</sup>*Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.*

Pada peta politik, perbatasan antar negara sama jelas seperti sebelumnya, tetapi pada peta kompetitif perdagangan perbatasan tersebut sebagian besar hilang (Ohmae, 1991; i). Timbul berbagai kebutuhan baru mengatur hukum di bidang ekonomi dan perdagangan. Kesadaran negara-negara mengenai arti penting Hak atas kekayaan Intelektual (Haki) mendorong upaya perlindungan hukum lebih besar. (Gautama & Rizawanto, 1997; 5). Arti penting perlindungan Haki adalah:

1. sebagai suatu sistem, Haki berfungsi sebagai sarana pemberian hak kepada pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan dan memberikan perlindungan bagi para pemegang hak termaksud, dan
2. Haki adalah alat pendukung pertumbuhan ekonomi sebab dengan adanya perlindungan terhadap Haki akan terbangkitkan motivasi manusia untuk menghasilkan karya intelektual. (Iman & Arif, 2001; iii)

Trend perdagangan global menimbulkan keinginan suatu keselarasan pengaturan hukum antar masing-masing negara. Hal itu mendesak Indonesia melakukan penyesuaian pengaturan hukum khususnya di bidang Haki. Sistem hukum merek Indonesia berubah sejak ratifikasi *Convention Establishing the World Trade Organization* beserta lampirannya: *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including counterfeit goods / TRIPs* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. TRIPs berisi standar umum perlindungan Haki mewajibkan penerapannya di negara anggota sesuai kondisi dan sistem hukum masing-masing negara.

Revisi di bidang legislasi perlindungan merek sebagai upaya menyesuaikan dengan standar internasional dalam perjanjian TRIPs dilakukan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Merek dan menjadi hukum yang berlaku sekarang yaitu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam dunia bisnis, persaingan merupakan hal yang wajar dan perlu didukung keberadaannya, bahwa selain untuk mempertahankan efisiensi usaha bisnis juga secara luas berdampak positif bagi perkembangan ekonomi. Persaingan dimaksud adalah persaingan yang sehat, karena persaingan curang berdampak sebaliknya bagi perkembangan perekonomian. Mengingat kedudukan strategis serta nilai ekonomis merek dalam perdagangan, maka penggunaan merek tidak terlepas dari perbuatan persaingan curang.

Reputasi atau *goodwill* meskipun bersifat *intangible* menjadi kunci keberhasilan dalam dunia usaha. Pengusaha dengan susah payah berusaha memupuk reputasi dengan memberikan kualitas produk

ataupun jasa terbaik didukung promosi produk yang memerlukan biaya tidak sedikit. Reputasi itu tertanam pada konsumen dengan mengenali merek pada produk sebagai pembeda terhadap produk lainnya. Hukum berfungsi melindungi pemilik reputasi dari pihak lain yang berusaha mengambil keuntungan secara tidak jujur dengan cara membonceng reputasi.

Menurut Pasal 10 bis Konvensi Paris, mewajibkan anggota memberikan perlindungan efektif terhadap segala bentuk persaingan curang (*un-fair competition*), yaitu setiap tindakan persaingan yang bertentangan dengan perilaku jujur dalam industri dan perdagangan. Tindakan yang dianggap persaingan curang tersebut secara eksplisit dan ilustratif ditentukan berupa tindakan yang bertujuan atau menimbulkan kekeliruan terhadap barang atau jasa yang merupakan usaha suatu badan atau orang lain dan pernyataan palsu yang merugikan usaha lain.

Dalam mengantisipasi persaingan curang, Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 memberikan perlindungan bagi pemegang hak atas merek terdaftar berikut upaya hukumnya. Adapun persaingan curang menurut Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Curang menyatakan, bahwa persaingan curang yang diatur 'tidak mencakup perjanjian yang berkaitan dengan Haki', sementara praktek perdagangan saat ini berkembang perbuatan yang merugikan hak dan nama baik pemegang merek, yaitu pemboncengan reputasi orang lain atau dikenal dengan istilah *passing off* misalnya dalam bentuk meniru kemasan yang sudah terkenal. Hal tersebut belum mendapat pengaturan hukumnya. (Khairandy, 1999; 45)

Menurut Djumhana dan Djubaedillah (1993; 185-186), *passing off* tidak bisa ditanggulangi hukum dibidang tersebut, yaitu peraturan perundangan Haki karena suatu hak biasanya tidak diatur terinci. Lebih lanjut dikatakan bahwa :

Dalam pengaturan haki tidak seluruhnya berhubungan dengan milik tersebut dapat didaftarkan atau dilindungi. Tidak semua hal mengenai merek dapat didaftarkan dan tidak semua merek yang dapat didaftarkan terdaftar, tetapi hal yang tidak dapat didaftarkan dan dilindungi tersebut kenyataannya memberikan peningkatan reputasi.

Tindakan terhadap pemboncengan reputasi sebagai perbuatan melawan hukum (*action for tort of passing off*) dikenal di negara-negara *Anglo-American law*. (Guterman & Brown, 1997) Pada *common law* sebagai sumber hukum, *passing off* merupakan *tort* dan oleh sebab itu memberikan hak bagi pemegang merek memohon perlindungan pengadilan menjamin

hak tunggal pemakaian merek, yaitu dengan hak menggugat atas dasar *passing off*. Selain *common law*, perlindungan hak atas merek juga diberikan melalui *Statute*, yaitu produk undang-undang hasil legislatif (*Act of Parliament*).

Dalam dunia usaha di Indonesia saat ini, banyak dijumpai usaha atau produk barang dan jasa dilakukan dengan membongceng reputasi merek orang lain seakan-akan 'dibiarkan', sementara secara normatif jelas diakui hak atas merek yang bersifat eksklusif bagi pemegang merek sah dan untuk kepentingan pemegang hak atas merek menggunakan mereknya tersebut mendapat perlindungan hukum.

Kebutuhan peningkatan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek semakin mendesak mengingat kedudukan strategis merek dalam perdagangan dan perekonomian yang berpengaruh terhadap hubungan antar negara bukan saja menyangkut kebijakan ekonomi tetapi juga memasuki lingkup kebijakan politik strategis suatu negara terhadap negara lain. Oleh sebab itu pemegang hak atas merek yang ber-'itikad baik' harus mendapat perlindungan hukum atas kepentingan penggunaan mereknya.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, diketengahkan pokok permasalahan sebagai berikut :

Dengan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mengetengahkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dan bagaimana keterkaitan hukum perbuatan pembongceng reputasi (*passing off*) dengan hak atas merek.
2. Bagaimana hukum (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek) memberikan perlindungan terhadap pemegang hak atas merek dari perbuatan pembongceng reputasi (*passing off*).

Tujuan penelitian ini untuk mengerti dan memahami perbuatan pembongceng reputasi terhadap hak atas merek serta memberikan gambaran perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dari perbuatan pembongceng reputasi.

## CARA PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang merupakan penelitian kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang hak atas merek dari perbuatan pembongceng reputasi dengan menganalisis kebijakan legislatif.

Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian kepustakaan, yaitu

penelitian terhadap data sekunder. (Soemitro, 1990; 52) Inventarisasi hukum positif dilakukan sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk penelitian hukum dari tipe-tipe atau spesifikasi yang lain, yaitu dalam penelitian ini untuk menemukan asas-asas hukum dan terhadap sistematik hukum (Soemitro, 1990; 15, 22-26) mengingat penelitian ini bermaksud mengetahui apa dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek berkaitan dengan perbuatan pembongceng reputasi (*passing off*).

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis data meliputi data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan dan data primer yang dihasilkan dari penelitian lapangan sebagai penunjang data sekunder.

Alat yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui cara studi kepustakaan (Soekanto, 1986; 21), yaitu penelitian terhadap data sekunder berupa data yang diperoleh secara tidak langsung. Data berupa peraturan-peraturan, yurisprudensi, doktrin, laporan penelitian, buku yang berkaitan dengan materi penelitian dikumpulkan dan dipelajari. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan guna memperoleh data kongkrit. Data yang bersumber dan ditemukan di lapangan merupakan hasil wawancara dengan responden/narasumber secara langsung di lapangan.

Lokasi penelitian dilakukan di DKI Jakarta, dengan asumsi bahwa DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan sebagai tempat bermuaranya pelaksanaan pembangunan menjadi barometer perlindungan Haki khususnya pelaksanaan perlindungan hukum merek. Instansi/lembaga sebagai titik lokasi penelitian yang dituju adalah : Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Republik Indonesia, dan Perhimpunan Masyarakat Haki Indonesia.

Penelitian ini dilakukan menitikberatkan pada metode pendekatan yuridis-normatif (mengutamakan data sekunder), sampel diambil dengan cara *purposive sampling* dan sebagai penunjang data sekunder diambil data primer dari narasumber dilakukan dengan tehnik *non-probability sampling* mengingat keterbatasan waktu dan dana. Dalam *purposive sampling*, peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih sampel (Soekanto, 1986; 31).

Populasi (*universum*) yang menjadi subyek atau sampel dalam penelitian ini, yaitu kumpulan individu-individu (atau satuan-satuan lain) yang mengandung ciri-ciri yang telah ditetapkan (Sumardjono, 1997;

29) pada dasarnya berupa keputusan, kebijakan ataupun tindakan lain yang signifikan mengenai merek dengan kurun waktu difokuskan tahun 1992 sampai dengan sekarang, yaitu:

- a). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 377/PDT/G.D/1991.PN.JKT.PST tanggal 22 Juli 1992 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3485 K/PDT/1992 tanggal 20 September 1995 dalam perkara Guccio Gucci S.p.A. (Italia) Melawan 1). A.T. Soetedjo Hadinyoto (INA); 2) Pemerintah RI qq Departemen Kehakiman RI qq Dirjen. HKI qq Direktorat merek
- b). Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 628/Pdt/G/D/1988/PN.JKT.PST tanggal 28 Maret 1989 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3879K/PDT/1991 tanggal 31 Agustus 1995 dalam perkara Hanna Barbera Productions, Inc.(USA) melawan 1). Sumitomo (INA); 2). Pemerintah RI qq Departemen Kehakiman RI qq Dirjen. HKI qq Direktorat merek.
- c). Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 03/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 23 April 2002 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 08 K/N/Haki/2002 tanggal 7 Agustus 2002 dalam perkara Efendy melawan Soewardjono.
- d). Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 01/HK.M/2002/PN.NIAGA.SMG tanggal 28 Mei 2002 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 014/K/N/HAKI/2002 tanggal 7 Agustus 2002 dalam perkara P.T. Mustika Citra Rasa melawan Drs.FX.Y Kiatanto

Narasumber yang menjadi sampel dari penelitian lapangan yang dianggap cukup representatif mewakili populasi, yaitu : pejabat struktural atau fungsional (hakim) pada Direktorat Niaga Mahkamah Agung, pejabat struktural dan fungsional (pemeriksa merek) pada Direktorat Merek Dirjen Haki Departemen Kehakiman RI, Pengurus organisasi pada Perhimpunan Masyarakat Haki Indonesia, dan pihak pemegang hak atas merek atau pihak yang mempunyai informasi/pemegang kuasa dari pemegang hak atas merek.

Alat yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah wawancara terarah (*directive interview*) kepada narasumber mengenai aktivitas ataupun antisipasi dalam penggunaan dan perlindungan merek menghadapi perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*).

Data yang telah diinventarisasi dalam penelitian ini baik melalui studi kepustakaan maupun hasil studi lapangan diidentifikasi, dan dikelompokkan atau diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang ada.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan disusun secara sistematis dan konsisten untuk memperoleh gambaran mengenai kaedah-

kaedah hukum berkaitan materi penulisan dan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dari hasil wawancara sebelum dituangkan dan diedit dalam laporan dilakukan pemeriksaan ulang atas kelengkapannya untuk menjaga data yang valid.

Data sekunder yang ditunjang data primer dianalisis dengan metode pendekatan yuridis-kualitatif, yaitu mengutamakan kualitas data yang terkumpul dengan sedikit mengabaikan kuantitas data dan selanjutnya disajikan dalam bentuk atau menghasilkan data deskriptif-analisis (Soekanto, 1986; 250), yaitu menyajikan temuan hasil penelitian dalam bentuk paparan/menggambarkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dari perbuatan pemboncengan reputasi berdasarkan gejala-gejala dan fakta-fakta dari obyek penelitian secara utuh.

Berdasarkan kerangka berpikir deduktif, pada bagian akhir hasil analisis yuridis-kualitatif disusun dengan memperhatikan data dalam praktek dibandingkan dengan data kepustakaan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dalam penulisan tesis ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemboncengan reputasi berkembang dalam berbagai bentuk seiring perkembangan teknologi. Pemakaian merek dalam perdagangan menempatkan merek dengan reputasi tinggi pada posisi strategis alat penguasaan pasar mengingat sifatnya sebagai alat pembeda barang dan jasa. Persaingan tidak sehat dengan membonceng reputasi merek orang lain berlangsung bersamaan dengan keberadaan merek di dalam sejarah.

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan *pertama*, bahwa reputasi ada sebagai hasil usaha keras yang perlu biaya dan waktu berkaitan dengan hak-hak kekayaan intelektual. *Kedua*, bahwa satu kesatuan tanda dan reputasi/*goodwill* merupakan alat strategis dalam fungsi merek untuk meraih sukses dagang karena kekuatan sugestifnya atas jaminan kualitas produk dari sumbernya.

Pemboncengan reputasi merupakan perbuatan persaingan curang dan dengan sendirinya merupakan perbuatan melawan hukum. Untuk memperjelas gambaran pemboncengan reputasi (*passing off*), tidak terlepas dari kriteria perbuatan melawan hukum yang terdiri dari :

1. pelanggaran hak,
2. pelanggaran terhadap ketentuan moral dan kepatutan.

Atas dasar kriteria tersebut dan uraian sebelumnya, dapat digolongkan perilaku pemboncengan reputasi sebagai berikut:

1. perilaku pemboncengan reputasi yang melanggar hak orang lain,



2. perilaku pemboncengan reputasi yang merupakan perilaku tidak jujur dan beritikad tidak baik yang pada hakikatnya tindakan persaingan curang.

Merek yang menjadi sasaran pemboncengan pihak lain umumnya adalah merek terkenal. Ada kecenderungan yang ditiru bukan bagian atau tanda merek yang terdaftar melainkan bagian-bagian tertentu dari representasi keseluruhan merek dan produk yang belum terdaftar atau memang tidak dapat didaftar sebagai merek tetapi nyata-nyata mempunyai daya pembeda atau setidaknya-tidaknya dapat berdaya membedakan produk di dalam perdagangan.

Perkembangan saat ini tidak hanya merek terkenal yang menjadi sasaran pemboncengan reputasi tetapi juga segala sesuatu yang mengandung reputasi tinggi atau layak jual, contohnya karya cipta juga menjadi sasaran pemboncengan dengan cara sedemikian rupa dipakai dan berfungsi sebagai merek menjadi *brand image* barang atau jasa. Berbagai bentuk-bentuk pemboncengan reputasi dapat dibagi dalam dua bentuk tipe (Bainbridge, 1999; 616), sebagai berikut:

1. Pembocoran reputasi klasik (*classical passing off*), yaitu ketika seseorang memberi gambaran bahwa produknya adalah produk orang lain atau,
2. Pemboncengan reputasi dalam arti luas (*extended passing off*), yaitu ketika seseorang menggunakan gambaran yang salah pada produknya mempunyai keterkaitan atau seolah-olah ada keterkaitan dengan orang atau sumber lain yang sudah dikenal.

Pemboncengan reputasi dilihat dari sifat perbuatan tidak terlepas dari sifat-sifat umum perbuatan persaingan curang sebagaimana diutarakan McManis dalam Simandjuntak (1999; 14), yaitu:

1. menipu dalam penjualan berkenaan merek dan barang,
2. penggelapan (*misappropriation*) nilai-nilai yang sulit diraba,
3. dan bersifat jahat (*malicious*)

Lingkup perlindungan merek tidak terlepas dari isi ketentuan hukumnya. Dari definisi merek dan sistem hukum merek yang dianut serta prinsip-prinsip yang terkandung terlihat dan menjadi pedoman batas-batas perlindungan merek.

Di negara dengan sistem hukum umum, merek selain dilindungi undang-undang (*statutory/act*) yaitu, undang-undang tentang merek dan praktek dagang juga dilindungi *the common law of passing off* (*tort of passing off*). Prinsip dasar *passing off* adalah, 'No man may pass off his goods as those of another' (Ricketon & Richardson, 1998; 785), bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dengan menggambarkan seolah-olah produknya adalah sama, ada hubungan keterkaitan atau produk tersebut

berasal dari pihak lain.

Keberhasilan gugatan *tort of passing off* harus memenuhi tiga elemen dasar pemboncengan reputasi (Bainbridge, 1999; 601), yaitu :

1. Ada reputasi atau *goodwill* (*reputation or goodwill*) dimiliki penggugat berkaitan dengan tanda, nama atau gaya maupun cara atas produknya.
2. Ada penggambaran yang palsu atau menyesatkan (*misrepresentation*) yang dapat menimbulkan kebingungan dan kesesatan masyarakat hasil perbuatan tergugat memakai merek, tanda atau indicia yang mempunyai persamaan dengan milik penggugat.
3. Kerugian (*damages*) yang ditimbulkan dari perbuatan pemboncengan reputasi oleh tergugat.

Dalam rangka melaksanakan perlindungan merek yang lebih memadai di Indonesia dikeluarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-undang merek merupakan peraturan khusus di bidang merek, dan dengan demikian sepanjang menyangkut seputar masalah persaingan curang atas merek berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*. Adapun Pasal 1365 KUHPerdata merupakan ketentuan umum yang dapat diterapkan terhadap persaingan curang termasuk pemboncengan reputasi atau setidaknya-tidaknya dijadikan pedoman. Prinsip-prinsip umum perlindungan merek adalah:

1. Prinsip *first to file*, prinsip pendaftar pertama sebagai pemegang hak atas merek dengan hak eksklusif.
2. Prinsip itikad baik, bahwa pendaftaran merek harus didasarkan itikad baik.
3. Prinsip *reciprocitas*, Prinsip timbal balik terkandung dalam pelaksanaan hak prioritas pendaftaran merek, bahwa antarnegara-negara anggota konvensi Paris saling memberikan prioritas pendaftaran merek yang sebelumnya didaftarkan di salah satu negara anggota konvensi.
4. Prinsip *to be used or intended to be use*, bahwa merek harus digunakan atau nyata-nyata untuk digunakan dalam perdagangan berkaitan dengan barang atau jasa.

Ruang lingkup perlindungan merek didasarkan, yaitu pertama menyangkut batasan pengertian menurut undang-undang mengenai tanda apa saja yang dapat dijadikan sebagai merek dan batasan bahwa merek tersebut tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum serta hak terkait lainnya, dan kedua adalah nyata-nyata digunakan atau untuk digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dengan dibatasi masa perlindungannya dalam jangka waktu tertentu terhitung sejak *filling date* yang selanjutnya dapat diperpanjang kembali, kemudian ketiga menyangkut fungsi daya pembeda barang atau jasa.

Hukum merek dibutuhkan karena timbul konflik antara pemilik merek, nama atau reputasi sebagai pemegang hak dengan pihak lain yang memakai merek atau nama yang menyerupai atau merupakan imitasi dari pemilik merek pertama sebagai pemegang hak. Peristiwa itu oleh hukum dikualifisir sebagai pelanggaran hak atas merek.

Untuk memberikan perlindungan memadai atas hak merek, hukum memberi jalan bagi pemegang hak atas merek atau pihak yang berkepentingan berupa usaha untuk mendapatkan perbaikan atau semacam pemulihan atas terjadinya pelanggaran hukum merek. Dilihat dari sifatnya, tujuan upaya hukum tersebut bersifat preventif atau represif.

Upaya hukum preventif dilakukan oleh pemilik merek dengan mendaftarkan merek, melakukan sanggahan dan keberatan atas pendaftaran merek mengingat pengakuan atau syarat timbulnya hak atas merek bagi pemilik merek menurut sistem konstitutif adalah mendaftarkan merek.

Berdasarkan penelitian, kantor merek dalam memutuskan menolak atau menerima permohonan pendaftaran merek berpedoman sesuai batas minimal ketentuan 'yang mewajibkan' merek ditolak menurut undang-undang merek. Dalam penelitian tidak ditemukan tunggakan pendaftaran merek, adalah suatu prestasi mengingat jumlah sumber daya manusia dan fasilitas kantor merek belum memadai.

Upaya hukum represif dilakukan melalui upaya perdata dan pidana. Dalam upaya perdata digunakan cara non litigasi atau dikenal dengan cara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan kedua digunakan cara melalui penyelesaian litigasi di Pengadilan Niaga, yaitu mengajukan gugatan penghapusan merek, gugatan pembatalan merek, gugatan pelanggaran merek serta upaya hukum lain berupa Penetapan (sementara) Hakim menghentikan pelanggaran merek.

Dalam upaya represif, sanksi pidana dapat dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran merek dan menyangkut pemidanaan, undang-undang merek diarahkan pada pendekatan *cost-benefit analysis* dalam rangka kebijakan pemidanaan yang lebih mengutamakan pidana sebagai *ultimum remedium* sesuai tujuan obyektif TRIPs.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada umumnya sengketa merek timbul disebabkan hal-hal yang sekaligus menjadi indikasi pembongcengan reputasi sebagai berikut:

1. Merek-merek diterima pendaftarannya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek yang satu dengan merek lainnya atau merek yang didaftar tersebut sama atau menyerupai

2. Dalam praktek banyak pemakaian merek menyimpang dari apa yang didaftarkan baik pada etiket merek maupun peruntukan jenis barang atau jasa yang didaftar. Dan hal yang tidak sesuai tersebut menimbulkan ada persamaan atau menyerupai merek orang lain.

Atas keputusan-keputusan dalam kasus merek umumnya diteruskan tingkat kasasi keputusan-keputusan tersebut dirasakan kurang memuaskan, mengandung kelemahan terutama ditinjau dari segi nilai kepastian dan keadilan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat disimpulkan pula bahwa secara garis besar tujuan perlindungan hukum atas merek pertama adalah untuk melindungi merek sebagai alat pembeda barang atau jasa dalam perdagangan yang berarti melindungi pemegang hak atas merek yang sah. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan nilai yang terkandung dalam merek yaitu, reputasi atau *goodwill*. Tujuan kedua adalah untuk melindungi konsumen dari tipu muslihat dan kecurangan.

Perlindungan hukum terhadap merek di negara dengan sistem hukum umum berdasarkan *the Tort of passing off* dan *Trademarks Act* (Inggris dan Australia sebagai komparasi) pada pokoknya memberikan perlindungan dengan prinsip serta kaidah hukum yang sama dengan di Indonesia, bahwa penggunaan merek berdasarkan itikad baik sesuai dengan prinsip larangan persaingan curang.

Kebijakan perlindungan merek berdasarkan *tort of passing off* dengan undang-undang (*act*) dimulai atas dasar berpijak yang berbeda yaitu, bahwa *tort of passing off* lebih mempunyai tujuan bersifat represif karena menekankan pada adanya perbuatan yang dilarang mengarah kepada kemungkinan hak seseorang dilanggar, di sisi lain, perlindungan menurut undang-undang lebih kepada tujuan yang bersifat preventif dengan menekankan dan berawal dari distribusi hak kepada seseorang kemudian mengarah kepada kualifikasi perbuatan melanggar hak.

Perlindungan merek yang diatur dalam undang-undang merek di Indonesia secara garis besar tidak berbeda dengan di negara lain. Perlindungan yang sama di sini dalam arti memberikan standar perlindungan hukum sama berkenaan dengan merek. Hal itu bukan berarti perlindungan hukum pemegang hak atas merek tidak ada kekurangan, sebagai contoh dalam menerapkan doktrin persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya belum memberikan perlindungan terhadap persaingan curang terutama peniruan atas tata letak dan tata warna (*trade dress and get up*) tetapi peniru menggunakan merek kata atau lukisan berbeda, artinya peniruan tata letak dan tata warna belum

cukup menonjol untuk memenuhi bahwa ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain.

Kekurangan lain yang dapat dikemukakan adalah mengenai perlindungan terhadap *dilution*. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebenarnya sudah mengaturnya dalam Pasal 6 ayat (2), tetapi Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaannya sampai saat ini belum keluar, praktis perlindungan terhadap *dilution* belum efektif.

Dilihat dari sudut obyek yang dilindungi yaitu reputasi, undang-undang merek dengan luas lingkup yang dibatasi definisi merek tidak mencakup luas lingkup pembongcengan reputasi. Berbeda dengan *tort of passing off* yang memang secara khusus ditujukan untuk memberi perlindungan terhadap reputasi dan hal yang sama tidak menjadi kendala dalam *Trademark Act* di Inggris ataupun Australia, karena definisi merek menurut *Trademarks Act* tersebut mempunyai luas lingkup yang memungkinkan mencakup luas lingkup obyek *passing off*.

Undang-undang serta Yurisprudensi di Indonesia secara luas berusaha menyesuaikan perkembangan dengan memberi perlindungan terbatas terhadap selain merek terdaftar, antara lain nama terkenal, nama perusahaan, indikasi geografis-asal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan dalam undang-undang merek saat ini cukup memberikan perlindungan terhadap pemilik merek dari perbuatan pembongcengan reputasi tetapi dengan luas lingkup yang dibatasi dengan definisi merek itu sendiri menurut undang-undang.

Undang-undang merek adalah salah satu pengaturan di bidang hak yang diatur parsial. Oleh sebab itu berkaitan dengan perbuatan pembongcengan reputasi antara aturan hukum yang satu dengan yang saling menutupi dan melengkapi menurut sifat dan isi masing-masing undang-undang mengingat luas lingkup perbuatan pembongcengan reputasi yang luas, yaitu reputasi yang menyangkut baik hak merek dan hak terkait lainnya.

Perbuatan pembongcengan reputasi tersebut jika tidak tercakup aturan undang-undang yang khusus maka ketentuan hukum yang bersifat umum seperti Pasal 1365 KUHPerdata bisa dijadikan pedoman meskipun eksistensinya sebagai dasar hukum untuk mengambil tindakan terhadap pembongcengan reputasi kurang tepat guna atau sulit diterapkan.

Suatu perlindungan hukum yang memadai tidak cukup dengan peraturan hukum, tetapi memerlukan syarat pelaksanaan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan ada faktor-faktor penghambat penegakan hukum antara lain : putusan hakim kasus merek khususnya perkara rol mengandung disparitas, kemampuan sumber daya aparat

penegak hukum dirasakan belum memenuhi harapan, budaya masyarakat kurang menghargai hak kekayaan intelektual yang bersifat pribadi diperparah oleh dampak krisis ekonomi menjadikan daya beli konsumen lemah tidak sebanding dengan meningkatnya keinginan memakai produk dan merek tertentu yang terkenal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian kepustakaan dan lapangan diperoleh jawaban atas permasalahan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembongcengan reputasi merupakan bentuk perbuatan bersifat melawan hukum, yaitu melanggar etika bisnis, norma yang berlaku dalam masyarakat dan undang-undang atau hak orang lain, dilakukan oleh suatu pihak dalam perdagangan barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan secara mudah menjalankan usaha bisnisnya, dengan cara meniru atau memiripkan merek, indicia atau tanda milik orang lain yang didalamnya melekat reputasi atau *goodwill*. Tanda atau ciri-ciri khas milik orang lain yang menjadi obyek pembongcengan tersebut, berdasarkan syarat / kriteria tertentu dapat diidentifikasi dan diterima sebagai merek yang oleh hukum diberikan hak kepada pemiliknya dan hukum memberi perlindungan bagi pemegang hak atas merek tersebut dari perbuatan tertentu yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hak atas merek.
2. Perbuatan pembongcengan reputasi dengan memakai tanda dalam perdagangan barang atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan tanda merek dari pemegang hak atas merek terdaftar merupakan pelanggaran hak atas merek. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek memberi perlindungan dan upaya bagi pemegang hak atas merek terdaftar memulihkan hak atas mereknya dari perbuatan dan akibat perbuatan pembongcengan reputasi yang melanggar hak atas mereknya berupa upaya yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum terbatas juga diberikan kepada pemilik merek yang belum terdaftar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bainbridge, David I., 1999, *Intellectual Property*, 4<sup>th</sup> edition, Financial Times Management, Pitman Publishing, London.
- Djumhana, Muhammad & Djubaedillah, R., 1993, *Hak atas Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo & Rizawanto W., 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Gutterman, Alan S. & Brown, Robert, (ed), 1997, *Intellectual Property Laws of East Asia*, Sweet & Maxwell Asia-Hongkong-Singapore, Hongkong.
- Iman S.T. & Arif D.T., 2001, *Hak Cipta, Paten dan Merek*, buku 3 edisi revisi, Penerbit Harvarindo, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, (mak.), 1999, "Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya", *Jurnal Magister Hukum* Vol.1 No.1 September 1999.
- Ohmae, Kenichi, 1991, *Dunia Tanpa Batas: Kekuatan dan Strategi di dalam Ekonomi yang saling Mengait*, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.
- Ricketson, Sam & Richardson, Megan, 1998, *Intellectual Property : Cases, Materials and Commentary*, 2<sup>nd</sup> Edition, Butterworths, Sidney Australia.
- Simandjuntak, Emmy Pangaribuan, (mak.), 1999, "Analisis Hukum Ekonomi terhadap Hukum Persaingan", *Penataran Hukum Perdata & Ekonomi*, FH UGM, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soemitro, Ronny Haritijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.